

REMARKS

This application pertains to a novel elastic self-adhesive sheet.

Claims 1-17 are pending, although claim 14 has been withdrawn as drawn to non-elected subject matter. The claims under examination are therefore claims 1-13 and 15-17.

Applicants' respectfully request that upon the allowance of a claim drawn to elected subject-matter, the non-elected subject matter be rejoined.

Claims 1-13 and 15-17 stand (provisionally??) rejected for obviousness-type double patenting over claims 1-6 and 10-19 of application No. 10/815,894. This rejection is believed to be obviated by the accompanying terminal disclaimer, and should now be withdrawn.

Claims 1-13 and 15-17 stand (provisionally??) rejected for obviousness-type double patenting over claims 1-26 of application No. 10/826,965. This rejection is believed to be obviated by the accompanying terminal disclaimer, and should now be withdrawn.

Claims 1-13 and 15-17 stand (provisionally??) rejected for obviousness-type double patenting over claims 1-3 and 7-11 of application No. 10/816,277. This rejection

is believed to be obviated by the accompanying terminal disclaimer, and should now be withdrawn.

Turning now to the art rejection, claims 1-13 and 15-17 stand rejected under 35 U.S.C. 103(a) as obvious over Schumann (published application US 2004/0038040).

The Schumann application is a '371 of PCT/EP01/05986. The '371 date of this application is June 30, 2003. Inasmuch as the PCT application was published in German, not English (see the first few pages of WO 01/96439 annexed hereto), the Schumann '040 application is available as a reference only as of its '371 date of June 30, 2003. Applicants' priority date of April 16, 2003 antedates the '371 date of the reference, and Applicants' will soon file a certified translation of their priority document to perfect their claim to priority. The Schumann '040 reference is therefore not effective against the present application.

Furthermore, the Schumann reference, even if available, could not possibly render the instant application obvious. The pressure sensitive adhesive of the present application is comprised of a cross-linked polyurethane. The cross-linked polyurethane is, in turn, characterized by its starting materials. All those skilled in the art know that different starting materials result in different polymers. The specific starting materials recited in Applicants' claims result in a specific polymer having specific properties. Applicants' starting materials are neither taught nor suggested by the Schumann reference, and therefore nothing in the Schumann reference could possibly lead those skilled in the art to Applicants' novel elastic adhesive sheet.

Moreover, the Examiner's contention that Applicants' novel combination of a maximum stretchability of more than 200%, a recovery of more than 60% after stretching to 2/3 of its maximum elongation, a ratio of tensile strength to stripping stress of more than 1.2 and a tensile strength of not more than 2.0 N/mm<sup>2</sup> at 200% would be obvious based on "optimization", since all the components of the adhesive are the same as in Schumann, is simply not correct. First of all, the components of Applicants' adhesive are not the same as those of Schumann, as the starting materials, i.e., the building blocks of which the polymer is constructed, are different than anything taught or suggested by Schumann. Secondly, only result-effective variables can be "optimized", and a particular parameter must be recognized as a result-effective variable before it can be "optimized". Applicants' particular starting materials lead to Applicants' unique combination of properties. Nothing in the prior art would suggest that Applicants' combination of starting materials could lead to Applicants' combination of properties, and therefore there are no recognized "variables" known to the prior art that could be "optimized" to end-up with Applicants' novel product.

Applicants' claims cannot therefore be seen as obvious over the Schumann reference even if said reference were available against the present claims.

The rejection of claims 1-13 and 15-17 stand rejected under 35 U.S.C. 103(a) as obvious over Schumann (published application US 2004/0038040) should therefore now be withdrawn.

In view of the present amendments and remarks it is believed that claims 1-17 are now in condition for allowance. Reconsideration of said claims by the Examiner is respectfully requested and the allowance thereof is courteously solicited.

CONDITIONAL PETITION FOR EXTENSION OF TIME

If any extension of time for this response is required, Applicants request that this be considered a petition therefor. Please charge the required petition fee to Deposit Account No. 14-1263.

ADDITIONAL FEE

Please charge any insufficiency of fee or credit any excess to Deposit Account No. 14-1263.

Respectfully submitted,  
NORRIS, McLAUGHLIN & MARCUS, PA

By Andrew N. Parfomak  
Andrew N. Parfomak  
Reg. No. 32,431

WCG/tmo  
Encl- -Three Terminal Disclaimers  
-First two pages of WO 01/96489  
- Assignment to tesa Aktiengesellschaft

875 Third Avenue- 18<sup>th</sup> Floor  
New York, New York 10022  
(212) 808-0700

I hereby certify that this correspondence is being transmitted via facsimile, no. 571-273-8300 to United States Patent and Trademark Office, addressed to: Mail Stop Amendment, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on May 22, 2006.

By Zsuzsa Schuster  
Date May 22, 2006

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
20. Dezember 2001 (20.12.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/96489 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C09J 7/02

Bliedersdorf (DE). KLEMP, Jobst-Waldemar [DE/DE]; Kirchenstrasse 39, 22869 Schenefeld (DE). NEUBERT, Iago [DE/DE]; Breslauer Strasse 37, 22850 Norderstedt (DE). MÜSSIG, Bernhard [DE/DE]; Eddelsen Weg 31, 21218 Seestadt (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/05986

(74) Gemeinsamer Vertreter: TESA AG; Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
25. Mai 2001 (25.05.2001)

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(30) Angaben zur Priorität:  
100 29 489.8 15. Juni 2000 (15.06.2000) DE

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): TESA AG [DE/DE]; Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg (DE).

**Veröffentlicht:**  
— mit internationalem Recherchenbericht  
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(72) Erfinder; und  
(73) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHÜMANN, Uwe [DE/DE]; Hollandweg 26a, 25421 Pinneberg (DE). BÖHM, Nicolai [DE/DE]; Methfesselstrasse 23, 20257 Hamburg (DE). WAPPLER, Ulrike [DE/DE]; Moltkestrasse 6, 20253 Hamburg (DE). SCHÜTZ, Ingolf [DE/DE]; Horner Weg 37, 20533 Hamburg (DE). STEINFORTH, Johannes [DE/DE]; Dandiecker Weg 12a, 21640

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



(54) Titel: SURFACE PROTECTING FILM FOR PAINTED SURFACES, COMPRISING A POLYURETHANE-BASED PRESSURE-SENSITIVE COMPOSITION

(54) Bezeichnung: OBERFLÄCHENSCHUTZFOLIE FÜR LACKOBERFLÄCHEN MIT EINER SELBSTKLEBEMASSE AUF POLYURETHAN-BASIS

(57) Abstract: The invention relates to a pressure-sensitive surface-protecting film, especially for automotive paints, comprising a carrier layer and a pressure-sensitive layer on the basis of a cross-linked polyurethane. The inventive film is characterized in that the angle of loss  $\tan \delta$  of the polyurethane increases at room temperature in a frequency interval of from  $10^{-1}$  to  $10^2$  rad/sec or remains on the same level.

(57) Zusammenfassung: Selbstklebende Oberflächenschutzfolie, insbesondere für Automobil-Lackoberflächen, mit einer Träger- schicht und einer Selbstklebeschicht auf Basis eines vernetzten Polyurethans, dadurch gekennzeichnet, daß der Verlustwinkel  $\tan \delta$  des Polyurethans bei Raumtemperatur im Frequenzintervall von  $10^{-1}$  bis  $10^2$  rad/sec ansteigt oder auf gleichem Niveau bleibt.

**WO 01/96489 A1**

## Beschreibung

### Oberflächenschutzfolie für Lackoberflächen mit einer Selbstklebemasse auf Polyurethan-Basis

Die Erfindung betrifft eine Oberflächenschutzfolie, die aufgrund ihrer großen Witterungsbeständigkeit und Haftungssicherheit besonders für den temporären Schutz von frischen Automobil-Lackoberflächen gegen Verschmutzungen und Beschädigungen, aber auch für andere empfindliche Oberflächen wie Metalle, Kunststoffe und Glasflächen, geeignet ist.

Die Konservierung und der Schutz von Kraftfahrzeugen während des Transports vom Hersteller zum Händler wird schon seit geraumer Zeit praktiziert.

Die herkömmliche Methode der Konservierung von Automobilen ist das Auftragen von Paraffin- oder Acrylatwachsen in der Stärke von 5 bis 20 µm. Es hat sich aber gezeigt, daß insbesondere bei waagerecht liegenden Flächen der Fahrzeuge, wie Motorhaube, Dach und Kofferraumdeckel, eine derart dünne und zumeist ungleichmäßige Schicht gegen äußere Einflüsse, wie beispielsweise die ätzende Wirkung von Vogelkot, nicht genügend Schutz bietet.

Ein erheblicher Nachteil der Paraffinwachsversiegelung ist die notwendige Entkonservierung mittels Dampfstrahl, Tensiden oder Lösungsmitteln. Die umweltgerechte Rückgewinnung und Entsorgung der Rückstände verursachen einen großen apparativen Aufwand sowie sehr hohe Kosten.

Eine aktuelle Entwicklung auf dem Gebiet des Automobil-Transportschutzes ist der Einsatz von Hauben, die das gesamte Fahrzeug bedecken und durch Wärmeeinwirkung paßgenau aufgeschrumpft werden. Solche Haubenlösungen sind sehr kostspielig und erfordern großen Aufwand beim Anlegen der Haube, dem Aufschrumpfen und vor allem beim Einsteigen in den maskierten Wagen. Dafür sind eigens Reißverschlußöffnungen vorgesehen, die zeitraubend geöffnet und wieder verschlossen werden müssen. Die